



## **Tech Transfer Act: Una proposta per facilitare il trasferimento tecnologico e i relativi investimenti nell'innovazione in Italia**

Secondo l'EY Venture Capital Barometer del 2021, il 2020, nonostante la pandemia, è stato "l'anno migliore dell'ultimo quinquennio in termini di finanziamenti complessivamente raccolti da startup e scaleup italiane da fondi di venture capital": 569 milioni di euro, ovvero +55% rispetto al 2019. Tuttavia, "l'Italia resta in coda rispetto ad altri Paesi: la Germania macina il quadruplo del valore con 4,3 miliardi investiti e 394 operazioni, lo stesso la Francia con 3,9 miliardi e 407 investimenti"

Le tecnologie innovative e dirompenti nascono spesso dalla ricerca accademica, guidate dalla curiosità e dal desiderio di capire specifici fenomeni o meccanismi per trovare soluzioni a determinati problemi tecnici e generano poi opportunità di sviluppo che, con il sostegno di adeguati capitali di rischio e competenze professionali, si trasformano in prodotti industriali rivoluzionari a beneficio della collettività.

Tuttavia, il collegamento tra ricerca e impresa in Italia rimane una strada in salita. Il perimetro e le norme che determinano il comportamento degli attori coinvolti nella trasformazione dell'innovazione in prodotto sono poco chiare, e spesso rischiano di rallentare il trasferimento tecnologico e arrestare la crescita delle imprese, anche tenuto conto che diversi sono gli attori (e i sottesi interessi) che intervengono in questo processo, quali i centri di ricerca e i ricercatori, le strutture dedicate al trasferimento tecnologico, le imprese che nascono per sviluppare il prodotto (start-up/spin-off) e gli investitori. Anche grazie ad un confronto con Netval (Associazione NETWORK per la VALorizzazione della ricerca universitaria), che da anni si adopera al fine di favorire il trasferimento tecnologico in Italia, è stata rilevata l'esigenza di intervenire sul quadro normativo di riferimento in modo da consentire la creazione di valore favorendo l'investimento nell'innovazione.

In particolare, tra le norme che ostacolano il trasferimento tecnologico si segnalano:

- Art. 65 del codice della proprietà industriale (c.d. professor privilege) e art. 4 della legge n. 81/2017 (jobs act del lavoro autonomo).
- Testo unico sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 175/2016).
- Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (legge n. 240/2010).

- Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165/2001).
- Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016).

Di seguito i limiti che queste norme comportano e le relative modifiche che Italian Tech Alliance intende proporre.

**Chi è il titolare dell'innovazione e dei relativi diritti IP sviluppati nell'ambito di università e di enti pubblici di ricerca? Il c.d. professor privilege.**

Introdotta nel 2001, il c.d. professor privilege stabilisce che i diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili generate presso università o enti pubblici di ricerca (di seguito, congiuntamente, "istituti") appartengono ai professori o ricercatori che le hanno concepite (e che siano legati agli istituti da un rapporto di lavoro subordinato) e non dunque agli enti di ricerca, che tuttavia ne sostengono i costi di sviluppo e mettono a disposizione le strutture e le strumentazioni necessarie.

Tale modello è stato negli anni scardinato nelle giurisdizioni in cui era stato originariamente previsto in considerazione delle evidenti limitazioni che comporta, tra l'altro, in termini di protezione dell'invenzione (elevati costi di brevettazione a fronte di una nota tensione degli accademici verso la pubblicazione) e del suo "trasferimento" al mercato (che, come detto, è il "frutto" di un processo complesso e costoso).

Se si compara il nostro sistema giuridico con quelli dei principali Paesi europei si nota che questi riconducono la titolarità sempre in capo all'Istituto, contemplando, seppur in forme molto diverse, un riconoscimento economico all'inventore. Da quanto ci consta l'Italia è, insieme alla Svezia, l'unico Paese europeo che mantiene il professor privilege, nonostante in precedenti occasioni vi siano stati tentativi di rimozione di tale istituto (il più recente per quanto ci risulta nel 2016).

Italian Tech Alliance propone di abolire il professor privilege e di riconoscere agli Istituti la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni, così allineando il quadro giuridico italiano a quello degli altri Paesi europei.

La proposta intende modificare l'articolo 65 del codice della proprietà industriale prevedendo, in sintesi, quanto segue:

- prevedere l'allocazione della titolarità in capo all'Istituto dei risultati della ricerca, anche con riferimento ai risultati non brevettabili o non brevettati ma sfruttabili in regime di segreto industriale (c.d. know how);
- ampliare il novero dei soggetti-inventori rispetto all'attuale disciplina, comprendendo anche personale non dipendente (quali, ad esempio, professori a contratto e borsisti, nonché lavoratori autonomi cui oggi si applica l'articolo 4 della legge n. 81/2017 - c.d. jobs act del lavoro autonomo);
- prevedere un riconoscimento economico in misura percentuale sui proventi netti percepiti dall'Istituto con lo sfruttamento dei brevetti e modelli di utilità relativi alle invenzioni.

Si acclude al presente documento la proposta di modifica dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale (parte A dell'allegato).

**Esistono vincoli rispetto alla interazione pubblico/privato ai fini della valorizzazione dell'innovazione e dei relativi diritti IP generati avvalendosi di finanziamenti pubblici?**

Come è noto, la legge impone alle università e agli enti di ricerca pubblici di dare seguito a procedure di evidenza pubblica (più o meno articolate):

- per l'individuazione di partner commerciali in relazione alla conclusione di determinati contratti, tra cui si ritiene che rientrino gli accordi di licenza e di cessione dei diritti IP, così come il conferimento di un incarico a terzi per la fornitura di servizi correlati alla protezione e alla valorizzazione dei diritti IP, nonché
- per la partecipazione, unitamente a soggetti privati, in società (es. start-up) tramite le quali (per quanto qui interessa) valorizzare i diritti IP.

L'affrancamento da tali procedure, o almeno l'introduzione di procedure fortemente semplificate, è assolutamente strumentale al fine di favorire gli investimenti in innovazione. È inoltre fondamentale un chiarimento dei profili relativi all'ambito di applicazione del divieto di aiuti di stato nelle varie forme di collaborazione pubblico/privato, sia a monte (ricerca e sviluppo cooperativa e commissionata) sia a valle (licenze e cessioni di diritti IP sui risultati della ricerca).

Italian Tech Alliance intende proporre gli interventi normativi indicati nella parte B dell'allegato al presente documento.

**Esistono regole che disciplinano il coinvolgimento di professori universitari e ricercatori pubblici in start-up?**

Ai fini di un efficace trasferimento tecnologico il coinvolgimento degli inventori è determinante poiché, come è ovvio, hanno l'expertise per agevolare (soprattutto in una prima fase) lo sviluppo dei prodotti che sfruttano l'innovazione.

Le norme di settore risultano poco chiare in relazione ai vincoli in capo agli impiegati pubblici per l'assunzione di ulteriori incarichi, operativi o manageriali, nell'ambito di società (ivi incluse le start up/spin-off).

Italian Tech Alliance ritiene opportuno che siano apportate modifiche normative volte a consentire e/o agevolare l'assunzione dei predetti incarichi, sempre con l'obiettivo di predisporre le condizioni più adeguate affinché l'innovazione possa arrivare a mercato. Le proposte di modifica sono attualmente in corso di definizione.

**ALLEGATO**  
**PROPOSTE DI MODIFICA**  
**PARTE A – CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ARTT. 64 E 65) E JOBS ACT**  
**DEL LAVORO AUTONOMO (ART. 4)**

Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

➤ al termine dell'articolo 64, comma 1 sono inserite le seguenti parole: «Al rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca si applica l'art. 65<sup>1</sup>».

➤ L'articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente: «Art. 65. – (Invenzioni dei ricercatori).

1. Quando l'invenzione industriale è conseguita da un ricercatore, definito ai sensi dei commi 2 e 3, i diritti derivanti da questa appartengono rispettivamente al datore di lavoro o alle strutture di cui al comma 3, fatto salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e fermo restando quanto previsto dal comma 4.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati ricercatori i dipendenti delle università pubbliche o private, degli enti pubblici di ricerca o delle pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, con qualifica di professore di qualsiasi fascia, di professore a contratto, di ricercatore a tempo determinato o indeterminato, di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato o indeterminato e, in generale, di soggetto assimilabile alle citate figure.
3. Sono altresì considerati ricercatori, ai fini del presente articolo, i lavoratori autonomi, i titolari di assegni di ricerca o di borse di studio per ricerca, i dottorandi delle università pubbliche o private, degli enti pubblici di ricerca o delle pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia, possono regolare fattispecie non disciplinate dal presente comma<sup>2</sup>.
4. È fatto obbligo al ricercatore di comunicare tempestivamente alla propria università o al proprio ente pubblico di ricerca o pubblica amministrazione, il

---

<sup>1</sup> La proposta di modifica è a chiarimento del rapporto tra l'art. 64 e l'art. 65 c.p.i., tenuto conto che l'art. 65 disciplina già (tra altro) il regime applicabile ai lavoratori dipendenti delle università e degli enti pubblici di ricerca.

<sup>2</sup> Le modifiche apportate al comma 3 sono volte in particolare a:

- estendere il novero dei soggetti-inventori rispetto all'attuale disciplina, comprendendo anche personale non dipendente, tra i quali i lavoratori autonomi per coordinamento con l'art. 4 del Jobs Act Autonomi (che opera un generico rinvio alle norme del CPI);
- inserire la previsione di chiusura per regolare tutte le altre fattispecie non contemplate dalla norma (quali, ad esempio, studenti e stagisti).

conseguimento dell'invenzione, preservandone la natura confidenziale. Qualora l'università, l'ente pubblico o pubblica amministrazione depositi una domanda di brevetto in relazione all'invenzione e nei cinque anni dal rilascio del brevetto l'università, l'ente pubblico o pubblica amministrazione non proceda alla valorizzazione dell'invenzione mediante cessione o licenza o mediante la concessione di altri diritti a terzi, l'università o l'ente ne dà tempestiva comunicazione scritta al ricercatore e il ricercatore acquisisce automaticamente un diritto gratuito<sup>3</sup>, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi.

5. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le pubbliche amministrazioni, nel gestire i diritti patrimoniali ad essi attribuiti ai sensi del presente articolo, devono corrispondere all'inventore almeno il 30 per cento dei proventi ricavati dalla concessione a terzi di diritti di sfruttamento dell'invenzione brevettata o in relazione alla quale sia stata depositata una domanda di brevetto o utilizzata in regime di segreto industriale, da calcolare al netto delle spese di brevettazione, di protezione e di valorizzazione, anche legali, sostenute.
6. Ai fini del presente articolo, si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto di lavoro o di collaborazione alla ricerca l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando il ricercatore ha lasciato l'università, l'ente pubblico di ricerca o la pubblica amministrazione di appartenenza ovvero ha terminato con uno di tali soggetti la propria attività di collaborazione alla ricerca».

**PARTE B – DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E DECRETO LEGISLATIVO  
6 SETTEMBRE 2011, N. 159**

Università, enti pubblici di ricerca o pubbliche amministrazioni, nel selezionare partner privati per la realizzazione di progetti di cooperazione, ricerca e sviluppo, di valorizzazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale o finalizzati alla creazione di spin off o start-up che sfruttano i risultati della ricerca di tali università, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, non sono tenuti ad applicare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le disposizioni in materia di evidenza pubblica, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ove applicabili alla specifica tipologia di contratti. Alle società aventi caratteristiche di spin off o start-up che sfruttano i risultati della ricerca di tali università, enti pubblici o pubbliche amministrazioni e degli enti di ricerca non si applica l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3 Formulazione proposta al fine di evitare una potenziale disparità di trattamento tra ricercatori di enti privati e ricercatori di enti pubblici (rispetto ai quali troverebbero applicazione i vincoli previsti in relazione agli atti di disposizione dei beni pubblici).